



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0175-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISCOVERY EXPEDITION”

Discovery Communications, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-8220)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 675-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, titular de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Discovery Communications, LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres y doce segundos del nueve de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2013, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISCOVERY EXPEDITION**”, para proteger y distinguir: “**prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería**”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:04:03 del 25 de setiembre de 2013 el Registro de la Propiedad Industrial le objeto a la inscripción solicitada que existe inscrita la marca de fábrica “**Discovery (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en la misma clase de la nomenclatura internacional productos idénticos y relacionados.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con treinta y tres y doce segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 21 de enero de 2014, la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida, y en razón de ello conoce este Tribunal de alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por probado de interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca, a nombre de la empresa **Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A.:**



- 1- “ ”, bajo el registro No. 194322, inscrita el 04 de setiembre de 2009, vigente hasta el 04 de setiembre de 2019, en clase 25 para proteger y distinguir: **“pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tenis para hombre y mujer adultos”**: (folios 455 y 456).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución aquí recurrida, rechaza la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISCOVERY EXPEDITION”** para la **clase 25** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que ésta entra en conflicto con la inscrita **“Discovery (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto consideró que en el presente caso se observa que el signo que se pretende inscribir **“DISCOVERY EXPEDITION”** y el signo inscrito **“DISCOVERY”**, buscan proteger productos que se encuentran en relación directa; existiendo una innegable similitud gráfica, fonética e ideológica que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de ésta; concluyendo que analizadas en forma global y conjunta, tal como es criterio de ese Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica,



fonética e ideológica, razones por las cuales debe denegarse la marca presentada de conformidad con el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, van dirigidos a indicar que el Registro sugiere hacer una analogía del Decreto No. 37930-MP-MTSS-MOPT, al no haber manifestado de forma expresa al administrado, ya sea mediante una circular o comunicado que el horario de la oficina cambió; y que el acto administrativo debió ser notificado al administrado por lo que finalmente el silencio administrativo afectó los intereses de su representada.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Este Tribunal se avocará al análisis del *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

Siendo así las cosas, avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al determinar que el escrito presentado para referirse a las objeciones de fondo se encuentra extemporáneo y por ende, se tiene como no presentado, razón por la cual no se refirió a los alegatos allí expuestos en el contenido de la resolución aquí recurrida.

Lleva razón el Órgano al indicarle a la apelante en la resolución recurrida lo siguiente:

“Tome en cuenta el apoderado que uno de los objetivos de la Ley de Marcas y por ende de este Registro es la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas, por lo que bajo este expediente únicamente se conoce la viabilidad que tiene un signo distintivo de ser registrado, es decir, que no incurra con ninguna causal de irregistrabilidad por razones intrínsecas ni por derechos de



terceros. Si lo que el apoderado busca es una declaración de un uso anterior o fama y notoriedad del signo deberá hacer uso de los procedimientos ya establecidos como son la nulidad o la cancelación por falta de uso conforme a los requisitos y formalidades establecidas por la ley ante la instancia respectiva.”

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales



similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



<p>MARCA INSCRITA:</p> 	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>DISCOVERY EXPEDITION</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p>En la clase 25 Nomenclatura Internacional: <i>“pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tennis para hombre y mujer adultos”</i></p>	<p>En la clase 25 Nomenclatura Internacional: “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”</p>

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**Discovery (Diseño)**”, es mixta, mientras que la marca solicitada “**DISCOVERY EXPEDITION**”, resulta un signo denominativo, siendo la inscrita simple, porque consiste en un único vocablo, y la solicitada compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).**

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**DISCOVERY EXPEDITION**” y la inscrita “**Discovery (Diseño)**”, observa este Tribunal que el término “**DISCOVERY**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando idéntico al de la marca inscrita; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**Discovery (Diseño)**”, y se encuentran directa e indirectamente relacionados. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**DISCOVERY CHANNEL**”, solicitado como uno meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A.**, se advierte



entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**DISCOVERY**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**DISCOVERY EXPEDITION**” como marca de fábrica y comercio en clase 25, con la marca inscrita “**Discovery (Diseño)**”, en cuanto a los productos a proteger y distinguir, debe tomarse en cuenta que algunos resultan idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión o asociación en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la vestimenta, son comercializables a través de canales de venta comunes.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “[...] *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o*



servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y doce segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado



Especial de la empresa **Discovery Communications, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y tres y doce segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36